

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 14.06.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающая Компания «Новый свет» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 122802, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 122802 на полезную модель «Светодиодный светильник» по заявке № 2012109777/28 с приоритетом от 15.03.2012 выдан на имя Плешкова Дмитрия Васильевича со следующей формулой полезной модели:

«Светодиодный светильник, содержащий вертикально ориентированный корпус и направленный излучающей стороной вниз источник излучения, закрепленный внутри корпуса в верхней его части, источник питания, радиатор, выполненный в форме цилиндрического тела с оребрением, нижняя часть которого закреплена на верхней части корпуса, выполненного в виде полого цилиндра, в нижней части которого выполнена опоясывающая насадка с внешним горизонтальным кольцом, а также два элемента крепления светодиодного светильника к панелям, предназначенным для его размещения, при этом элементы крепления светодиодного светильника к панелям установлены на диаметрально противоположных внешних сторонах опоясывающей насадки с внешним горизонтальным кольцом, отличающийся тем, что элементы крепления

светодиодного светильника к панелям выполнены в виде подпружиненных изогнутых пластин, на концах которых имеются прижимные площадки, опоясывающая насадка выполнена расширяющейся вниз, источник излучения выполнен в виде светодиодов, размещенных на плате в форме круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса, а верхняя часть радиатора выполнена с возможностью крепления источника питания».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи каждому из средств того же назначения, сведения о которых известны из опубликованной заявки СА 2741071 А1 (публикация 03.08.2011) (далее – [1]) и патента CN 201748237 U (публикация 16.02.2011) (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит ряд признаков, не являющихся существенными.

При этом в возражении отмечается, что в описании к оспариваемому патенту содержится указание на получение нескольких технических результатов, а именно:

- упрощение конструкции,
- повышение создаваемого уровня освещения,
- упрощение монтажа и крепления в помещении.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков полезной модели по этому патенту с возможностью достижения первых двух указанных технических результатов. То есть, согласно возражению, «... для этих технических результатов все признаки, включенные в формулу полезной модели, не являются существенными ...». В отношении третьего из указанных результатов («упрощение монтажа и крепления в помещении») в возражении

выделяется совокупность существенных и совокупность несущественных признаков.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (02.09.2013) поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателем приведен сравнительный анализ признаков, содержащихся в заявке [1] и патенте [2], с совокупностью признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. На основании этого анализа в отзыве сделан вывод о том, что «... ни один из двух противопоставленных ...аналогов не включает в себя всю совокупность признаков ...» формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения о несущественности отдельных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту патентообладатель указывает, что «... они направлены исключительно на искажение сущности полезной модели РФ и приведению совокупности существенных признаков ... к выявленным возражающей стороной аналогам ...». При этом, по мнению патентообладателя, сравнение конструкций указанных выше аналогов с решением по оспариваемому патенту «и использование для этих целей ... технического результата, который для этих устройств не формулировался, некорректно ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.03.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-

следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из заявки [1], опубликованной 03.08.2011, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известна светодиодная осветительная арматура для использования в качестве встраиваемых в потолок осветительных средств. Таким образом, в заявке [1] описано средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента, - «светодиодный светильник».

Известный из заявки [1] светодиодный светильник, также как и светильник по оспариваемому патенту, содержит вертикально ориентированный корпус (поз. 20), направленный излучающей стороной вниз источник излучения, источник питания (драйвер – поз. 16) и радиатор (теплоотвод – поз. 18), нижняя часть которого закреплена на верхней части корпуса (поз.20) (см. абзац [0040] перевода описания к заявке [1]).

Источник излучения в решении по заявке [1], как и в полезной модели по оспариваемому патенту, содержит светодиоды, которые размещены на плате (поз. 24) (см. абзац [0037] перевода описания к заявке [1]). Светодиодная плата (поз.24) посредством винтов присоединяется к теплоотводящему радиатору (поз. 18), при этом после сборки светильника упомянутая плата размещается внутри его корпуса (поз. 20) (см. фиг.5 и фиг.14 графических материалов к заявке [1]). Указанное свидетельствует об известности из заявки [1] признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих закрепление светодиодной платы в корпусе с обеспечением теплоотвода от ее основания.

Теплоотводящий радиатор в известном светильнике выполнен кольцевым с ребрением (поз.52) (см. абз. [0038] перевода описания и фиг.5 графических материалов к заявке [1]), имеет в верхней части отверстие для размещения источника питания (поз. 16), который может быть притоплен в этом радиаторе (поз. 18). При этом на верхней части радиатора (поз. 18) также устанавливается электрическая распределительная коробка (поз. 12), которая посредством винта закрепляет радиатор (поз. 18) в верхней части радиатора (поз.18) (см. абзац [0038] перевода описания и фиг.5, 16 графических материалов к заявке [1]). То есть, в известном светильнике, также как и в светильнике по оспариваемому патенту, верхняя часть радиатора (поз. 18) выполнена с возможностью крепления источника питания (поз. 12, 16).

Корпус (поз. 20) светильника по заявке [1] выполнен трубчатым (см. абзац [0040] перевода описания к заявке [1]), т.е., как и в оспариваемом патенте, является полым. В упомянутом абзаце перевода заявки [1] указано, что «... низ корпуса 20 предназначен для окантовочного кольца 32 ...». При этом на фиг.14 графических материалов к заявке [1] видно, что кольцо 32 расположено горизонтально, а края кольца 32 выступают за внешнюю поверхность корпуса (поз. 20), опоясывая его нижнюю часть.

Также в светильнике, известном из заявки [1], как и в полезной модели по оспариваемому патенту, имеются элементы крепления (поз. 22) к панелям (поз. 28), предназначенным для его размещения (см. абзац [0040] перевода описания к заявке

[1]). Элементы крепления (поз. 22) светодиодного светильника к панелям (поз. 28) установлены равномерно по внешней стороне корпуса (поз. 20) (см. абзац [0045] перевода описания к заявке [1]) и выполнены в виде подпружиненных изогнутых пластин (см. фиг.11 графических материалов к заявке [1]). При этом каждая из подпружиненных изогнутых пластин элементов крепления на концах имеет изогнутое основание (в оригинальном тексте – *curved foot 56*), которое прижимается к панелям (поз. 28) при установке светильника, т.е. представляет собой, как и в полезной модели по оспариваемому патенту, прижимную площадку.

Отличия решения, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, от светильника, известного из заявки [1], заключаются в следующем:

- имеется не три, а два элемента крепления светодиодного светильника к панелям;
- внешнее горизонтальное кольцо, опоясывающее корпус, является частью насадки на этот корпус;
- светодиодная плата имеет форму круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса;
- элементы крепления светильника размещены не на корпусе, а на диаметрально противоположных внешних сторонах опоясывающей корпус насадки.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что достигаемые этой полезной моделью результаты заключаются в «... упрощении конструкции устройства, повышении создаваемого уровня освещения и упрощении монтажа и крепления в помещении ...» (см. абз. 4 на с.4 описания к оспариваемому патенту).

Однако в описании к оспариваемому патенту и отзыве патентообладателя не содержится сведений о наличии причинно-следственной связи каждого из приведенных выше отличительных признаков с возможностью достижения каждого из приведенных в упомянутом описании результатов.

При этом первый из указанных результатов – «упрощение конструкции устройства» в контексте предложенного решения не характеризует какой-либо

технический эффект, явление или свойство, т.е. данный результат не является техническим в смысле положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ.

Здесь целесообразно отметить, что с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ существенность указанных отличительных признаков оценивается по отношению к следующему результату, который является техническим, т.е. по отношению к результату, заключающемуся в повышении создаваемого уровня освещения.

Согласно сведениям, приведенным в описании к оспариваемому патенту повышение создаваемого уровня освещения достигается за счет «исключения средств конвективного теплообмена между зонами скопления нагретого воздуха, что приводит к уменьшению активного попадания из помещения пыли и влаги», а также за счет «отсутствия безвакуумной колбы со светопропускающим дополнительным поверхностным покрытием» (см.абз.2 на с.7 описания к оспариваемому патенту). Таким образом, достижение технического результата, согласно упомянутому описанию, связано с отсутствием определенных средств в конструкции светильника по оспариваемому патенту, а не с наличием признаков, которые содержатся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом необходимо подчеркнуть, что в конструкции светильника, известного из заявки [1], также отсутствуют предпосылки для конвективного занесения загрязнений в зону светодиодной платы, а также для уменьшения уровня освещения за счет наличия безвакуумной колбы со светопропускающим дополнительным поверхностным покрытием. Следовательно, в светильнике по заявке [1] также обеспечивается возможность достижения упомянутого технического результата, заключающегося в повышении создаваемого уровня освещения.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи светодиодному светильнику, охарактеризованному в заявке [1].

Ввиду сделанного вывода анализ патента [2] не проводился.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2013, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 122802 недействительным полностью.